



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2018 COMC 142

Date de la décision : 2018-11-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Gowling WLG (Canada) LLP

Partie requérante

et

Cafénoir S.p.A.

Propriétaire inscrite

**LMC581,342 pour la marque de
commerce CAFE’ NOIR**

Enregistrement

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC581,342 de la marque de commerce CAFE’ NOIR (la Marque), appartenant à Cafénoir S.p.A.

[2] La Marque est actuellement enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants
[TRADUCTION] :

Ceintures, chaussures, bottes.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de modifier l'enregistrement pour supprimer les produits [TRADUCTION] « ceintures ».

LA PROCÉDURE

[4] Le 6 juin 2016, le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch -13 (la Loi) à Cafenoir International S.A. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite à l'époque de l'enregistrement n° LMC581,342. Cet avis a été donné à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 6 juin 2013 et le 6 juin 2016 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la Marque, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] Suivant l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, une cession de l'enregistrement en cause à Cafenoir S.p.A. a été produite auprès du registraire. Le changement de propriété, porté au registre le 21 février 2017 par suite d'une cession de la Marque ayant eu lieu le 10 janvier 2017, n'est pas en cause dans la présente procédure.

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^{re} inst)]. Bien qu'il soit vrai que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à

l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270; et *John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Marco Spagnolini, souscrit le 14 décembre 2016, accompagné des pièces A à C.

[10] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE

[11] M. Spagnolini atteste qu'il était le directeur des ventes de la Propriétaire de 2008 à 2015 et qu'il est actuellement un conseiller aux ventes de Cafénoir S.p.A., la successeure en titre de la Propriétaire.

[12] M. Spagnolini atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec des [TRADUCTION] « chaussures et bottes ». À cet égard, il affirme que la Propriétaire a vendu des chaussures et des bottes à divers détaillants, notamment à Sorelle Brotto Inc. – SHU SHU', un détaillant de chaussures situé à Windsor, en Ontario, au Canada.

[13] À l'appui de ces ventes, M. Spagnolini fournit comme pièce A des copies d'une facture et d'un document d'expédition, datés du 5 août 2014 et du 6 août 2014, respectivement. Il souligne des codes précis qui sont présentés dans la facture et il établit une correspondance entre ces codes et les chaussures et les bottes présentées dans le catalogue automne/hiver 2014-2015 de Café Noir, qu'il joint comme pièce B à son affidavit.

[14] M. Spagnolini atteste que les chaussures et les bottes dont la vente est établie dans la pièce A et qui sont présentées dans la pièce B ont été expédiées dans des boîtes arborant clairement la Marque. À l'appui, il joint comme pièce C à son affidavit des photographies de boîtes représentatives des boîtes dans lesquelles les chaussures et les bottes CAFÉ NOIR ont été livrées à Sorelle Brotto Inc.- SHU SHU' en août 2014.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[15] D'emblée, je souligne que, si l'affidavit de M. Spagnolini parle de la Marque employée en liaison avec des [TRADUCTION] « chaussures et bottes », l'affidavit et la preuve n'indiquent rien en ce qui concerne des [TRADUCTION] « ceintures ». De façon similaire, dans ses représentations écrites, la Propriétaire mentionne uniquement des [TRADUCTION] « chaussures et bottes ». Étant donné qu'il n'y a au dossier aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec des ceintures, les produits [TRADUCTION] « ceintures » seront supprimés de l'enregistrement.

[16] Cependant, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni une preuve *prima facie* d'emploi de la Marque en liaison avec des [TRADUCTION] « chaussures » et des « bottes ». La preuve démontre clairement que la Propriétaire a vendu ces produits à un détaillant canadien pendant la période pertinente et que les emballages des produits (c.-à-d., les boîtes contenant les chaussures et les bottes) arboraient la Marque.

[17] Bien que la marque de commerce telle qu'elle est employée sur les emballages des produits, à savoir CAFÉNOIR, soit légèrement différente de la Marque telle qu'elle est enregistrée, j'estime que la présentation de la Marque en un seul mot et avec un « é » minuscule introduit seulement des variations mineures. Par conséquent, la Marque n'a pas perdu son identité et ces différences mineures n'induiraient pas en erreur un consommateur non averti [voir *Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie international pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (9185), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[18] Enfin, il est bien établi que la preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, du moment que cette vente présente les caractéristiques d'une transaction commerciale véritable et qu'elle n'est

pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou conçue dans le but de protéger l'enregistrement de la marque de commerce [*Philip Morris, supra*]. Rien dans la preuve ne me porte à croire que les ventes établies n'ont pas été réalisées de bonne foi. En outre, je souligne qu'il n'y a pas de quantité minimale d'activité commerciale requise pour maintenir l'enregistrement [*Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney* 2000 CanLII 14812 (CF), 5 CPR (4th) 537, à la p 549 (CF 1^{re} inst)].

DÉCISION

[19] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [TRADUCTION] « ceintures » selon dispositions de l'article 45 de la Loi.

[20] L'état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [TRADUCTION] :

Chaussures, bottes.

Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE